

REMARKS

The specification has been amended to provide descriptions of all save two of the items listed under D. and E. on page 2 of the Office Action. The claimed variety is a spray mum which does not produce branches. Thus, no branch length and width values are provided. Pot mums produce branches; spray mums do not. No calyx color is provided because calyx is not present. The specification has been revised to indicate that the ovaries are enclosed in perianth rather than in calyx. The claim is believed, therefore, to be in compliance with the first and second paragraphs of 35 USC 112.

Enclosed, as required, are copies of related Plant Breeder's Rights applications.

The rejection of claim 1 under 35 USC 102 as anticipated by NL PBR CHR2752, in view of the statement in the last reply that the first sales of the variety took place in December 1998, is respectfully traversed.

The Examiner acknowledges that the publication by itself is not sufficiently enabling to the person of ordinary skill in the art to be able to practice the invention. The Examiner asserts, however, that the sale of the plants in December 1998, taken with the publication, constitutes a bar to patentability. Applicant

Serial No. 09/902,767

respectfully disagrees and points out that 35 USC 102(b) refers specifically to acts in the United States and not elsewhere. It is therefore respectfully submitted it is improper to combine an admittedly non-enabling publication with sales abroad and conclude that the subject matter is barred under 35 USC 102(b).

Applicant respectfully submits also that the holding in Ex parte Thomson, 24 USPQ2d 1618 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992) does not support the rejection here. That case involved a utility application rather than a plant patent application. Moreover, the materials sold in that case were seeds, not plants. The panel justified its position by stating that the necessary enablement came about by purchase and planting of the requisite seeds. 24 USPQ2d at 1620. The panel also distinguished the situation in In re LeGrice, 133 USPQ 365 (CCPA 1962) from the situation before it, pointing out, "Unlike the seeds of the asexually reproduced roses of LeGrice, which would not produce the claimed rose, the sexually reproduce [sic] of the Siokra cultivar do reproduce the claimed Siokra cultivar." 24 USPQ2d at 1621. The panel in a footnote to the foregoing sentence remarks, "Another point of distinction is that whereas LeGrice concerned a plant patent, appellant seeks a utility patent, which affords a broader scope of protection."

Serial No. 09/902,767

The Plant Breeder's Right published application lacks sufficient detail to make the publication enabling. The Examiner so admits. As such, the Plant Breeder's Right published application is not de jure prior art. A sale outside the United States is not a patent defeating act under 35 USC 102.

Applicant respectfully submits that it is wholly improper to take two matters, each alone by law not constituting prior art under 35 USC 102, and assert that taken collectively those matters transform magically into a justifiable supportable rejection under 35 USC 102.

Applicant also respectfully traverses the rejection of claim 1 under 35 USC 102 over QZ PBR 970499. Applicant traverses the rejection for the same reasons given above.

Serial No. 09/902,767

Reconsideration of the case is earnestly solicited.

Respectfully submitted,

PARKHURST & WENDEL, L.L.P.



Charles A. Wendel
Registration No. 24,453

May 27, 2003
Date

Enclosures:

Version with Markings to Show Changes Made
Plant Breeder's Right papers

CAW/ch

Attorney Docket No.: CHRE:110

PARKHURST & WENDEL, L.L.P.
1421 Prince Street, Suite 210
Alexandria, Virginia 22314-2805
Telephone: (703) 739-0220

Version with Markings to Show Changes Made

Style color Green 143 B
Style Length 4 mm
Stigma color Yellow-green 144 A
Stigma Width 1 mm
Ovaries Enclosed in perianth

Plant

Form A spray mum meant for erect culture
Growth habit Upright
Growth rate Vigorous
Height 105 – 130 cm
Width 25 cm
Internodes 3-3.5 cm
Spray formation Corymbioform (funnel-shaped, with a little round to flat umbel on top)
Peduncle length Near the top 14 cm, near the middle 21 cm, near the bottom 26 cm
Peduncle color Green 138 B
Peduncle, attachment Good, not brittle
Peduncle, angle with stem Small, 30 °
Petiole length 1.5 cm
Petiole color Green 139D
Leaf midvein Green 139D
Stem Color Green 144A
Stem Strength Medium
Stem Brittleness Absent
Stem Anthocyanin Coloration Absent

RAAD VOOR HET KWEKERSRECHT

adres: Nudestraat 15, Wageningen

correspondentieadres: postbus 104, 6700 AC Wageningen

telefoon: 0317-419031 telefax: 0317-425867

postgiro: 198113 rabobank: 39.70.01.258

UITSLUITEND VOOR DE RAAD

aanvraag nr. :

form. ontv. :

betaling ontv. :

tijdstip aanvraag:

AANVRAAG TOT VERLENING VAN KWEKERSRECHT

1. AANVRAGER(S) (naam, adres met postcode, tel.nr., fax):*

Chrysanthemum Breeders Association N.V.
Postbus 370
1430 AJ AALSMEER

Tel: 0297-347870 Fax: 0297-344612

Nationaliteit: NL

2. KORRESPONDENTIEADRES (indien anders dan onder 1):

dit is het adres

- van één van de aanvragers
 van de gemachtigde (volmachtformulier bijgevoegd)
 voor dienstcorrespondentie

3. GEWAS (Latijnse en Nederlandse benaming):

Chrysant (Dendranthema)

4. VOORLOPIGE AANDUIDING: 96.4020

RASBENAMING (+ form. 55):

5. a. KWEKER(S) is (zijn) (indien anders dan onder 1):

CBA Research B.V.
Postbus 370
1430 AJ AALSMEER

Het ras is naar aanvraager overgegaan:

- door overeenkomst tot eigendomsoverdracht
 door successie
 op andere wijze (te specificeren):

b. Het ras is gekweekt in land(en): NL

6. Eerdere aanvragen voor dit ras in buitenland	indiening land en datum	nummer van de aanvraag	stadium	rasbenaming of voorlopige aanduiding
voor kwekersrecht	/			
voor de officiële rassenlijst	/			

Er wordt aanspraak gemaakt op het recht van voorrang (art. 34 Zaaizaad- en Plantgoedwet) op grond van de aanvraag ingediend in (UPOV-land) onder nr. op (datum) Indien op basis hiervan uitstel onderzoek gewenst is, dit hier aangeven:

8. a. Het ras is in Nederland

- niet te koop aangeboden of verhandeld
 voor de eerste keer te koop aangeboden of verhandeld
 op datum:
 onder de benaming:

b. Het ras is in buitenland

- niet te koop aangeboden of verhandeld
 voor de eerste keer te koop aangeboden of verhandeld
 op datum:
 onder de benaming:

9. Hierbij wordt machtiging gegeven aan de Raad voor het Kwekersrecht om met elke bevoegde instantie in een andere Unie-Staat alle nodige inlichtingen uit te wisselen, die betrekking hebben op het ras, mits de rechten van de aanvraager gewaarborgd zijn.

10. Andere bijgevoegde formulieren en stukken

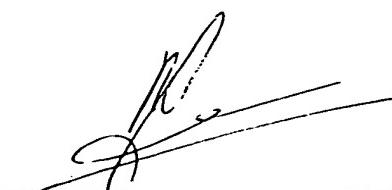
1. technische vragenlijst 2. volmachtformulier 3. naamsvoorstelformulier (nr. 55.2) -zie vraag 4-
 4. gewaarmerkte afschriften -zie vraag 7- 5. eventuele andere stukken (zoals foto's, (kopie) overdrachtsakte(n) e.d.)

Ik verzoek hierbij kwekersrecht te verlenen. Ik verklar hierbij, dat voor zover mij bekend, de inlichtingen die nodig zijn voor het onderzoek van de aanvraag en die op dit formulier en in de bijlagen zijn gegeven, volledig zijn en naar waarheid zijn opgemaakt.

Plaats/datum: RIJSENHOUT, 25-3-'96

Handtekening(en) aanvrager(s) of gemachtigde:

*) raadpleeg eerst de toelichting op de achterzijde alvorens het formulier in te vullen.



RAAD VOOR HET KWEKERSRECHT

To be returned in duplicate

Not to be filled in

TECHNICAL QUESTIONNAIRE
to be completed in connection with
an application for plantbreeder's rights

Reference nr: CHR

Application date:

111286

1. Species *Chrysanthemum spec.* (GB)
CHRYSANTHEMUM (perennial)

2. Applicant(s) (name, address, telephone, telex)

*Chrysanthemum Breeders Association NV**P.O 370**1430 AZ Aalsmeer**tel : 31 (0) 297 347070**fax : 31 (0) 297 344612*3. Breeder's reference *g6.4020*

4. Information on origin, maintenance and reproduction of the variety

4.1 Origin

i) Seedling (indicate parent varieties)

()

ii) Mutation (indicate parent variety) *mutant of White Reagan*

(X)

iii) Discovery (indicate where and when)

()

Other information

5. Characteristics of the variety to be indicated (the description should be based on cultivation without any growth retardant; the number in brackets refers to the corresponding characteristic in the UPOV test guideline TG/26/4; please mark the state of expression which best corresponds; in the case where for one characteristic two possibilities are presented, please complete the first possibility (i) if data are available, otherwise complete the second (ii))

Characteristics

Example Varieties Note

5.1 Flower head: type (30)	single semi-double double	(1) 2 3
5.2 Ray floret: longitudinal axis (34) of majority of ray florets	reflexing straight incurving twisted broken	(1) 2 3 4 5
5.3 Varieties with short corolla (37) tube only: Ray floret: cross- section of ray	concave flat convex	(1) (2)

		Characteristics	Example Varieties	Note
		rays with long corolla only Ray floret: shape end	quilled spatulate incurved	1 2 3
5.	(i)	Ray floret: color of inner side of majority of ray florets	RHS Colour Chart (indicate reference number)	
5.	(ii)	Ray floret: color of inner side of majority of ray florets	RHS White 155D but more white	
6.	Disc floret: type	white, like yellow, like pink, like salmon, like red, like purple, like bronze, like		
58)		tubular funnel shaped petaloid		1 2 3

5. Similar varieties and differences from these varieties

Variety

White Reagan

Difference

- flower color more pure white
- disc: more (darker) green
- color of buds: more white / less green

6. Additional information which may help to distinguish the variety

6.1 Resistance to pests and diseases

6.2 Special conditions for the examination of the variety

i) Group (use)

- as disbudded variety
- as spray variety
- as cut flower
- as pot plant
- as garden decoration
- as exhibition variety

()
X
()
()
()
()

ii) Other conditions (recommendations for flowering period; if the variety is an all-year-round variety, indicate the response group in weeks; if the variety is not an all-year-round variety: recommendations for stopping and number of lateral shoots allowed to flower)

Response time 7½ - 8 weeks

Recommended planting between week 42 - 5

3 Other information

Date:

25-3-'96

Signature.



CBA RESEARCH B.V.

verklaart dat (de eigendom van) de kwekersrechten voortvloeiend uit de aanvraage voor verlening kwekersrecht voor het door haar gekweekte chrysantenras met voorlopige aanduiding

96.4020

hierbij worden overgedragen aan

Chrysanthemum Breeders Association N.V.
Postbus 370
Aalsmeer
Nederland

waarbij deze blijkens bijgevoegde (volmacht tot) aanvraag voor verlening kwekersrecht, verklaart de overdracht te aanvaarden.

CBA Research B.V.
R. Noodelijk



RAAD VOOR HET KWEKERSRECHT

bezoekadres: Nudestraat 15, Wageningen NL
correspon adres: postbus 104, 6700 AC Wageningen
telefoon: 0317 - 419031 telefax: 0317 - 425867
postgiro: 198113 rabobank: 39.70.01.258

Chrysanthemum Breeders Association N.V.

Postbus 370
1430 AJ AALSMEER

Wageningen, 17/04/1996

Betreft: voorstel voor een rasbenaming.

1. GEWAS : chrysant
2. VOORLOPIGE AANDUIDING: 96.4020
3. AANVRAAGNUMMER : CHR 2752

4. HET VOORSTEL VOOR DE RASBENAMING LUIDT: WHITE ELITE REAGAN

5. Voor hetzelfde ras voorgestelde of geregistreerde benaming:
a. in andere UPOV-Staten:

b. t.b.v. B-Lijst
groentegewassen

land stadium benaming (indien anders dan onder 4)

benaming stadium

EU A idem

6. De voorgestelde benaming is als handelsnaam of merk ter inschrijving aangeboden of ingeschreven op naam van de aanvrager(s) voor de in de zin van de merkenwet gelijke of gelijksoortige waren in Nederland, in een lid-Staat van de Unie tot bescherming van Kweekprodukten (UPOV) of bij het internationale Bureau van de Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO).

land en/of WIPO datum aanvraag datum inschrijving inschrijvingsnr.

/ /

7. AFSTAND VAN HET MERK.

De ondergetekende verklaart hierbij, dat, ingeval de benaming als hierboven voorgesteld, wordt ingeschreven in het Nederlands Rassenregister, afstand wordt gedaan van de rechten, welke hem in enige Unie-Staat met betrekking tot deze benaming voor gelijke of soortgelijke waren mochten toekomen.

plaats/datum:

Rysenhout 11/06/96

handtekening:

AR55X2



RAAD VOOR HET
KWEKERSRECHT

De Raad voor het Kwekersrecht verklaart,

dat op aanvraagnummer CHR 2752

ingedien op 02/04/96

het hierna beschreven ras van het gewas chrysant

onder de benaming White Elite Reagan

onder volgnummer 18480

per datum 31/03/99

in het Nederlands Rassenregister is ingeschreven met aantekening van verlening van kwekersrecht ten name van:

Chrysanthemum Breeders Association N.V., Postbus 370, 1430 AJ
AALSMEER

Wageningen, 31/03/99

mr. J.P. Pluim Mentz



INGEKOMEN 13 FEB. 1999

RAAD VOOR HET
KWEEKERSRECHT

Beschikking tot verlening van kwekersrecht voor het ras 96.4020, behorend tot het gewas chrysant, onder aanvraagnummer CHR 2752.

De Raad voor het Kwekersrecht, Afdeling Tuinbougewassen, samengesteld als volgt:

- drs. G. van der Lely, voorzitter
- ir. E. Kooistra en ir. J.E.M. van Ruiten, leden
- mr. J.P. Pluim Mentz, secretaris

Gelezen de op 02/04/96 door:

Chrysanthemum Breeders Association N.V., Postbus 370, 1430 AJ AALSMEER

ingediende aanvraag tot verlening van kwekersrecht voor het ras 96.4020, behorend tot het gewas chrysant:

Overwegende dat het bovenaangeduide ras, waarvoor kwekersrecht is aangevraagd, voldoet aan de eisen voor verlening van kwekersrecht, als bedoeld in artikel 29 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet; dat overigens de Afdeling niet gebleken is van bezwaren tegen zodanige verlening:

Gezien het deskundige-rapport, ontvangen d.d. 09/12/98

Gelet op de artikelen 18, eerste lid, onder a, 35, eerste lid, en 37 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet:

BESLUIT:

1. Aan het hierna omschreven ras wordt kwekersrecht verleend onder de bij beschikking van 10/11/98 vastgestelde benaming: 'White Elite Reagan'
2. De beschrijving van het ras wordt vastgesteld als op bijbehorend en hierbij gevoegde beschrijvingsblad;
3. Het ras wordt ingeschreven in het Nederlands Rassenregister t.n.v.:

Chrysanthemum Breeders Association N.V., Postbus 370, 1430 AJ AALSMEER

Aldus gewezen te Wageningen,

10 FEB. 1999

(Signature)
De voorzitter

De secretaris.



THE PLANT VARIETY RIGHTS OFFICE - UNITED KINGDOM
ANNEX TO REPORT ON TECHNICAL EXAMINATION

Requesting authority : Raud v/h 1C Wehersrecht

Application No.: CHR 2752

Reporting authority : UNITED KINGDOM

Reference No : 15 / 4844

DESCRIPTION OF VARIETY

A. Characteristics mentioned in the UPOV Test Guidelines TG/26/4 ,dated 14 NOV 1979

Characteristic	State	Note	Remarks
Plant : height	Medium	5	
2.0 Stem : internode length	Short to medium	4	
3.0 Stem : diameter	Medium	5	
4.0 Stem : green colour	Nearest Yellow-Green 146B		
*5.0 Stem : anthocyanin colouration	Absent	1	
6.0 Stem : strength	Strong	7	
7.0 Stem : brittleness	Absent	1	Stem : cross section angular
8.0 Lateral shoot : attachment to stem	Medium	5	
9.0 Lateral shoot : angle between lateral and stem	Medium	5	
10.0 Peduncle : thickness	Thick	7	
11.0 Peduncle of terminal flower head : length	Long	7	
12.0 Stipule : size	Small	3	
13.0 Leaf : length	Long	7	
14.0 Leaf : width	Medium to broad	6	
*15.0 Leaf : ratio of length/width	High	7	
16.0 Leaf : thickness	Medium	5	
17.0 Leaf : texture	Fleshy	1	
*18.0 Leaf : serration	Medium	5	
19.0 Leaf : colour	Between Yellow-Green 147A and Green 139A		
*20.0 Leaf : length of lower lobe	Long	7	Occasionally medium to long
21.0 Leaf : shape of base of sinus	Round	2	

A. Characteristics mentioned in the UPOV Test Guidelines TG/26/4 , dated 14 NOV 1979

Characteristic	State	Note	Remarks
22.0 Leaf : claw in base of sinus	Present	9	Always present
*23.0 Leaf : margins of sinus	Converging	3	
24.0 Leaf : shape of base	Rounded	3	Variable
25.0 Leaf : apex	Mucronate	2	
*26.0 Spray varieties only : inflorescence : form	Corymbiform	1	Secondary laterals present
27.0 Spray varieties only : inflorescence : number of flower heads	Medium to high	6	
28.1 Spray varieties only : flower head : diameter	Medium	5	
28.2 Disbud varieties only : flower head diameter	Not applicable	-	
29.0 Flower head : height	Low	3	
*30.0 Flower head : type	Semi-double	2	
*31.0 Semi-double varieties only : number of rows of ray florets	Low	3	
32.0 Flower head : number of rows of involucral bracts	Five or less	1	
*33.0 Flower head : involucral bracts among florets	Absent	1	
*34.0 Ray floret : longitudinal axis of majority	Reflexing	1	Very weakly to weakly along most of the distal half
*35.0 Ray floret : longitudinal axis of the outer row	Reflexing	1	Very weakly to weakly along most of the distal half
*36.0 Ray floret : length of corolla tube	Very short to short	2	
*37.0 Short tube only: ray floret : cross section of ray	Convex	3	
*38.0 Short tube only : ray floret : keel	Absent	1	
*39.0 Short tube only : ray floret : keel number	Not applicable	-	
*40.0 Long tube only : ray floret : shape of end	Not applicable	-	
41.0 Ray floret : length of outer florets	Short to medium	4	
42.0 Ray floret : width of outer florets	Broad	7	
43.0 Ray floret : ratio length/width	Low to medium	4	

A. Characteristics mentioned in the UPOV Test Guidelines TG/26/4 ,dated 14 NOV 1979

Characteristic	State	Note	Remarks
44.0 Ray floret : thickness	Medium		5
*45.0 Ray floret : shape of tip	Pointed	1	Tending to mamillate
46.0 Ray floret : colour of outer side of majority at Stage 8	White 1550 but whiter and brighter		
47.0 Ray floret : colour of inner side of majority at Stage 8	White 1550 but whiter and brighter		
48.0 Ray floret : colour of outer side of inner florets (if different from 46)	As 46		
49.0 Ray floret : colour of inner side of inner ray florets (if different from 47)	As 47		
50.0 Ray floret : colour of inner side of majority at stage 10	Not observed		
51.0 Single and semi-double only : ray florets : number	Medium	5	
*52.0 Ray floret : texture of surface	Textured	2	
53.0 Single and semi-double only : disc diameter	Médium to large	6	
*54.0 Single and semi-double only : disc: colour before anther dehiscence	Green		
*55.0 Single and semi-double only : disc : colour at anther dehiscence	Yellow		
*56.0 Disc : distribution of disc florets	Type 4	4	
57.0 Disc floret : overall length	Medium	5	
*58.0 Disc floret : type	Tubular	1	
59.0 Disc floret : colour	Yellow		
60.0 Receptacle : diameter	Medium	5	
*61.0 Receptacle : shape	Conical raised	4	
62.0 Year round varieties : response group	8 weeks	3	
63.0 Natural season varieties : flowering season	Not applicable	-	

B. Differences from those varieties which most closely resemble the variety.

AFP 15 / 4844

Characteristic 45.1 Yellow 8D but slightly paler

Characteristic 47.0 White 155D but whiter and brighter

AFP 15 / 3863 (9240-5)

Between Yellow 2D and Yellow 4D

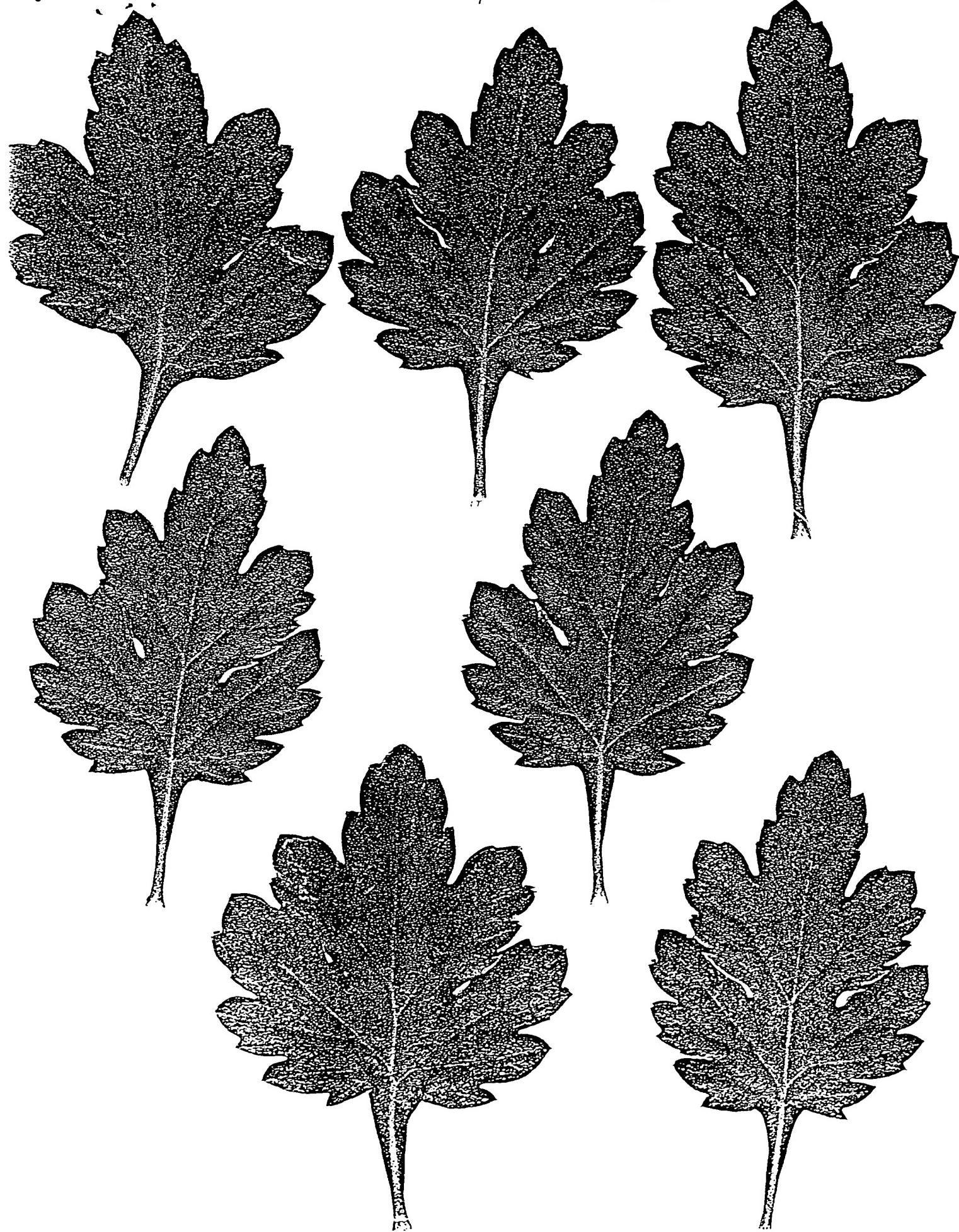
White 155D

.. Additional data

Colour of outer side of outer ray florets in bud (Stage 6) :
Yellow 8D but slightly paler

AFP 15/4844 was also close to White Reagan (AFP 15/2908). The two could be distinguished by the following characteristics. Colour of the outer side of the ray florets in bud (Stage 6) was Yellow 8D but slightly paler in 15/4844 and Yellow 4D in 15/2908. Colour of the outer side of the ray florets prior to anther dehiscence (Stage 7) was White 155D but whiter in 15/4844 and White 155D but slightly whiter, merging to White 155D at the very base in 15/2908.

AFP 15 / 4844



AFP 15 / 4844

